


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край, р-н Целинный, с. Бочкари (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724148, при этом установлено следующее.

Обозначение «**Хмелка**» по заявке № 2020724148, поданной 15.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 30.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724148, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 713897 (приоритет от 22.10.2018), зарегистрированным на имя

Индивидуального предпринимателя Постниковой Ольги Владиславовны, Самарская область, г. Самара, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по графическому, фонетическому, семантическому признакам;

- поиск аналогов заявленного обозначения, проведенный заявителем, позволил обнаружить товарный знак «**ХМЕЛКА**» по свидетельству № 235938, который не был противопоставлен при решении вопроса о регистрации противопоставленного

товарного знака «»;

- заявитель подал заявку № 2020724148 только после того ликвидации предприятия правообладателя и прекращения действия тождественного товарного знака по свидетельству № 235938.

- заявитель понимает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, но при этом допущение необоснованно широких пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил (общие правила в частности демонстрируются правоприменительной практикой) объективно недопустимо, на что указывает и судебная практика (например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу № СИП-645/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2020 по делу № СИП-1066/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2020 по делу № СИП-645/2019);

- вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака также не соответствует применяемым на сегодняшний день подходам с учетом практики Суда по интеллектуальным правам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724148 в отношении всех указанных в ней товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.05.2020) подачи заявки № 2020724148 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020724148 заявлено словесное обозначение «**Хмелка**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

В качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в решении Роспатента приведен товарный знак по свидетельству № 713897.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 713897 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ХМЕЛИК», выполненный буквами русского алфавита, расположенный на фоне фантазийной фигуры белого цвета, которая, в свою очередь, помещена в прямоугольник. В правой верхней части фантазийной фигуры расположено стилизованное изображение руки с выставленным вверх большим пальцем. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, оранжевый. Регистрация произведена в отношении товаров и услуг 32, 35 и 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения «**Хмелка**» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 713897 показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке основной элемент представлен словом «ХМЕЛИК», поскольку он акцентирует на себе внимание в первую очередь.

Вхождение в начальной позиции в обоих случаях части «хмел-» обеспечивает фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на тождестве звучания начальных частей и сходстве звучания конечных частей обозначений ([лка] и [лик]).

Анализ смыслового признака сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые слова относятся к фантазийным. Наличие в обоих случаях части «хмел-» обуславливает возможность смыслового ассоциирования сравниваемых

слов, как относящихся к хмелю – вьющемуся растению с длинным тонким стеблем, семена которого употребляются в пивоварении, для приготовления различных напитков (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1081934>). При этом следует констатировать, что указанная часть занимает значительную часть каждого из слов, а конечные части слов не вносят качественно разных смысловых образов.

Совокупность сказанного приводит к превалированию фонетического признака сходства при сравнении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 713897.

С точки зрения графического критерия сходства выполнение всех словесных элементов буквами русского алфавита визуально сближает заявленное обозначение с противопоставленным товарным знаком. Кроме того, одинаковой является длина сопоставляемых обозначений, что не позволяет признать наличие их совершенно разного визуального восприятия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 713897 являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности заявленных товаров и товаров, указанных в перечне регистрации № 713897, то коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» представляют собой воды питьевые разного вида. Эти товары однородны по всем признакам однородности товарам «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые» противопоставленного товарного знака.

Заявленные товары «сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые» представляют собой соки. Эти товары по всем признакам однородности однородны товарам «сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые», имеющимся в перечне противопоставленной регистрации.

Заявленные товары «лимонады; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; шербет [напиток]» представляют собой напитки на базе фруктовых и овощных смесей. Эти товары однородны товарам «лимонады; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; шербет [напиток]», поскольку они совпадают.

Заявленные товары «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; квас; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]» представляют собой напитки безалкогольные различные. Эти товары однородны по всем признакам однородности товарам той же группы «аперитивы безалкогольные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]», указанным в перечне свидетельства № 713897.

Заявленные товары «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; шенди» представляют собой пиво и пивосодержащие напитки. Эти товары однородны товарам «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое», поскольку

совпадают и / или имеют общие род, назначение, круг потребителей, условия реализации.

Заявленные товары «порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» представляют собой ингредиенты для составления безалкогольных напитков. Эти товары однородны по всем признакам товарам «порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» противопоставленной регистрации.

Заявленные товары «сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива» представляют собой ингредиенты для составления алкогольной продукции. По всем признакам однородности эти товары однородны товарам «составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» противопоставленной регистрации.

При этом коллегия поясняет, что сопоставляемые товары, хотя и относящиеся к товарам разного назначения, однородны в целом, поскольку могут быть отнесены к родовым группам «напитки и воды безалкогольные» и «продукция алкогольная», что обуславливает наличие основных признаков однородности между:

- заявленными товарами «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ


вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и противопоставленными товарами «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»,

- заявленными товарами «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» и противопоставленными товарами «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Следует отметить, что степень однородности сопоставляемых товаров является высокой, поскольку установлена однородность по всем (большинству) признаков однородности, указанных в пункте 45 Правил.

Высокая степень однородности заявленных товаров 32 класса МКТУ товарам, имеющимся в перечне регистрации № 713897, наряду со сходством сопоставляемых обозначений, приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названных товаров в связи со «старшими» правами иного лица.

В отношении довода возражения о сосуществовании ранее товарных знаков

«**ХМЕЛКА**» и «» по свидетельствам №№ 235938 и 713897, что, по мнению заявителя, свидетельствует о несхождении соответствующих товарных знаков, коллегия поясняет, что пункт 6 статьи 1483 Кодекса не содержит положений, обязывающих учитывать существование более ранних имущественных прав, в особенности, прав иных лиц, не связанных с участниками спора. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 713897 является действующей и не оспаривалась правообладателем товарного знака по свидетельству № 235938 в соответствии с положениями статей 1512 и 1513 Кодекса.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,

принятого 23.04.2019 – после проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию противопоставленного товарного знака – смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, что в полной мере относится к рассматриваемой коллегией ситуацией.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2021.